



PUTUSAN

Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ARIFIN DANIEL, bertempat tinggal di Apartemen Laguna, Blok A 10 Nomor 25, Jakarta Utara dan/atau selanjutnya juga beralamat di Jalan Raya Serang KM. 12 Nomor 8 Cikupa, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jusuf Hanafi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda III Nomor 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Melawan

SUOMY Spa, beralamat di Lurago D'erba (Co) Via S.Andrea 20/ A-22040, Italia, yang diwakili oleh Monti Umberto selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung BRI II, Fl. 15, Suite 1502, Jalan Jendral Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK yang beralamat di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang, dan/atau juga beralamat di gedung Ex. Direktorat Jenderal Imigrasi, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Merek Suomy Milik Penggugat Merupakan Merek Yang Telah Mendapatkan Perlindungan Hukum Dan Digunakan Sejak Lama Oleh Penggugat Atas Produk-Produknya

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas merek "SUOMY" dengan uraian kata "SUOMY" yang merupakan suatu penamaan, yang sejak lama terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum di banyak negara di dunia, dan dipakai melindungi produk-produknya dalam kelas 9 untuk jenis barang helm (helmet), topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu, sebagaimana gambar etiket merek "SUOMY" milik Penggugat di bawah ini:



2. Bahwa merek "SUOMY" milik Penggugat tersebut merupakan keseluruhan dari angin dan debu, dalam pembungkus atau kemasan produk (packaging), katalog-katalog pemasaran dan iklan-iklan (advertising) yang gencar dilakukan oleh Penggugat dan tersebar diseluruh dunia. Hal ini menjadikan merek "SUOMY" milik Penggugat telah dikenal luas oleh masyarakat umum, khususnya konsumen dan para pedagang yang bergerak dalam produksi, pemasaran dan perdagangan helm-helm, topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu, dan bahkan merek "SUOMY" milik Penggugat yang diletakan dalam produksi helm (pelindung kepala), telah mendapatkan pengakuan atas kualitas dari banyak pelaku industri otomotif, seperti antara lain, tim balap motor dan pembalap motor dalam banyak perlombaan-perlombaan Internasional;

3. Bahwa untuk melindungi merek dagang dalam produk-produknya tersebut dari pihak-pihak yang tidak beritikad baik yang memproduksi helm, topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu, yang menggunakan merek yang menyerupai dan/atau sama dengan

Hal. 2 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "SUOMY" milik Penggugat, Penggugat telah melakukan dan mengajukan pendaftaran merek "SUOMY" kepada Tergugat II/Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Petikan Resmi Sertifikat Merek Nomor IDM000093394 tanggal 3 November 2006, yang terhadapnya telah dilakukan perubahan pencatatan nama dan alamat sebagaimana Surat Permohonan Pencatatan Perubahan Nama dan Alamat atas Merek "SUOMY" (Device) yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Kantor Hukum AMR Partnership, Nomor Ref. AM/28771/0041/2013-rw tertanggal 16 April 2013, yang kini sedang dalam proses perpanjangan permohonan sebagaimana Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar tertanggal 21 Juni 2013. Selain daripada itu, Penggugat juga telah melakukan pendaftaran atas merek "SUOMY" untuk perlindungan dalam jenis barang helmet sebagaimana Permintaan Pendaftaran Merek Nomor D002013029818 tertanggal 21 Juni 2013;

4. Bahwa oleh karena itu, adalah sangat berdasar hukum apabila Penggugat merupakan pemilik yang sah dari merek "SUOMY", dan mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi seluruh produk-produknya yang menggunakan merek "SUOMY" tersebut untuk segala jenis barang helmet, topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu, dan karenanya adalah sah dan tidak terbantahkan pula kedudukan Penggugat selaku pihak dalam gugatan ini;

5. Bahwa kedudukan hukum dari Penggugat sebagai pemilik yang sah dari merek "SUOMY" sebagaimana dimaksudkan dalam dalil-dalil tersebut di atas, adalah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) Jo. Pasal 68 ayat (1) juncto Pasal 4, Pasal 5 huruf b dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Pasal 68 ayat (1) berbunyi:

a. "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, dan 6";

Pasal 68 ayat (2) berbunyi:

Hal. 3 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014



“Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal”;

Lebih lanjut Pasal 4 berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”;

Pasal 5 huruf b berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. ...dst;
- b. tidak memiliki daya pembeda;
- c. ...dst;
- d. ...dst;

Dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b berbunyi:

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;

Merek Suomy Milik Penggugat Merupakan Merek Yang Terkenal Dan Lebih Dahulu Terdaftar Di Seluruh Dunia Daripada Merek Suomy Milik Tergugat I

6. Bahwa Undang-Undang negara Indonesia memberikan ketentuan yang tegas mengenai merek terkenal, yaitu adanya pengetahuan masyarakat mengenai merek yang bersangkutan, reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi yang dilakukan dan bukti pendaftaran merek di berbagai negara;

Hal ini adalah sesuai dengan penjelasan pada Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjelaskan kriteria atas merek terkenal sebagai berikut:

“Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping

Hal. 4 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran. investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara”;

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut maka kriteria atas sebuah merek terkenal adalah berdasarkan:

- Pengetahuan masyarakat umum mengenai merek yang bersangkutan dalam bidang usaha yang bersangkutan;
- Reputasi merek yang diperoleh dari promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di berbagai negara di seluruh dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut; dan
- Bukti pendaftaran merek tersebut di berbagai negara;

7. Bahwa merek “SUOMY” milik Penggugat telah menjadi suatu merek yang memiliki reputasi yang sangat baik di dalam dunia perdagangan khususnya perdagangan helmet di berbagai negara dunia, baik melalui penjualan-penjualan dalam negeri (domestik) maupun penjualan secara ekspor, iklan dan promosi yang gencar melalui katalog-katalog, brosur, kalender, dan lain-lain. Merk SUOMY milik Penggugat telah mendapatkan pengakuan dari banyak pengusaha produk-produk helmet dan bahkan dari banyak pembalap - pembalap motor nasional maupun internasional. Kegiatan ini tidak saja dilakukan oleh Penggugat secara mandiri akan tetapi tidak jarang pula dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku industri otomotif lainnya seperti antara lain, pabrik motor Ducati;

8. Bahwa terhadap merek “SUOMY”, Penggugat juga telah melakukan berbagai promosi dan investasi yang sangat besar, melalui keikutsertaan merek “SUOMY” milik Penggugat dalam berbagai event otomotif dunia, hingga menjadi sponsor eksklusif dari pembalap terkenal “Max Biagi”, yang telah memenangkan beberapa kali kejuaraan dunia bersama dengan Valentino Rossi dalam kejuaraan “Moto GP”, suatu event kompetisi balap motor terkemuka dan diakui di seluruh dunia. Keikutsertaan Penggugat sebagai sponsor eksklusif pembalap motor sekaliber Max Biagi secara jelas menunjukkan kualitas dan reputasi

Hal. 5 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemilik merek dan produsen helmet yang berkualitas, dengan merek "SUOMY";

9. Bahwa Penggugat juga telah melakukan pendaftaran atas merek "SUOMY" miliknya diberbagai negara, diantaranya pendaftaran di negara-negara Uni Eropa, Australia, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Italia, Hongkong dan Negara-negara lainnya;

10. Bahwa selain daripada itu, doktrin hukum perdata Indonesia menyebutkan bahwa suatu merek dapat dianggap terkenal adalah apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa, memiliki reputasi tinggi (*high reputation*) dan tidak mengenal batas dunia (*borderless world*); Dengan demikian segala tindakan yang dianggap bersifat penipuan (*deception*) dan membingungkan (*confusion*) terhadap merek harus dianggap dan dinyatakan sebagai pelanggaran yang disadari penuh (*willful infringement*), dan juga harus dinyatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak jujur (*in just enrichment*);

Bahwa hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/1991, tertanggal 25 November 1995, yang menjelaskan:

"suatu merek dianggap merek terkenal apabila merek tersebut beredar di luar daerah sampai perbatasan antar bangsa...";

11. Bahwa selanjutnya Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*) menjelaskan bahwa suatu merek terkenal adalah merek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat luas terhadap suatu merek dalam bidang yang bersangkutan;
- Periode waktu, skala, teritorial geografis atas penggunaan tiap-tiap merek;
- Periode, skala, dan teritorial geografis atas promosi masing-masing merek, termasuk periklanan atau publikasi dan presentasi dalam pameran atau eksibisi umum dari barang-barang atau jasa-jasa dimana merek tersebut digunakan;

Hal. 6 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode, skala, dan territorial geografis atas masing-masing pendaftaran dan/atau aplikasi untuk pendaftaran, mencerminkan penggunaan dan pengenalan atas merek tersebut; dan

- Nilai yang terkandung di dalam suatu merek;

12. Bahwa pendaftaran merek "SUOMY" milik Penggugat di berbagai negara di dunia dan di berbagai organisasi internasional adalah sebagaimana tersebut di bawah ini, sehingga adalah berdasar hukum apabila Penggugat menjadi pemilik satu-satunya yang sah atas merek "SUOMY" dan tidak terbantahkan kedudukan Penggugat dalam gugatan ini;

Bukti merek terdaftar milik Penggugat adalah antara lain:

- Pada Uni Eropa, merek "SUOMY" telah didaftarkan melalui *Office For Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)* ("OHIM") dengan Nomor Pendaftaran 415.884 tanggal pendaftaran 7 Januari 2007 untuk kelas 9, 12 dan 25, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran yang sama dengan tanggal pendaftaran pertama 18 November 1998, serta Nomor Pendaftaran 5.252.788 dengan tanggal pendaftaran 2 Agustus 2007 untuk kelas 25;
- Merek "SUOMY" di Australia dengan Nomor Pendaftaran 778114 di kelas 9, tanggal pendaftaran 10 November 2008, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran yang sama dengan tanggal pendaftaran pertama 6 Agustus 1999;
- Merek "SUOMY" di Amerika Serikat dengan Nomor Pendaftaran 2342777 di kelas 9, tanggal pendaftaran 8 Januari 2010, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran yang sama dengan tanggal pendaftaran pertama yaitu 18 April 2000;
- Merek "SUOMY" di Kanada dengan Nomor Pendaftaran 544.254 di kelas 9, kelas 9, tanggal pendaftaran 29 November 2010, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran yang sama dengan tanggal pendaftaran pertama yaitu 21 November 2002;
- Merek "SUOMY" di Italia dengan Nomor Pendaftaran 902.073 di kelas 9, 12 dan 25, tanggal pendaftaran 16 Juli 2003;
- Merek "SUOMY" telah didaftarkan melalui *Madrid System for the International Registration of Marks* dengan Nomor Pendaftaran 814218 di kelas

Hal. 7 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, 12 dan 25, tanggal pendaftaran 8 September 2003, serta Nomor Pendaftaran 904708 di kelas 03, 09, 14, 16, 18, 25, dan 28, tanggal pendaftaran 4 September 2006, dimana pendaftaran melalui Madrid System tersebut merupakan sistem permohonan pendaftaran merek internasional untuk beberapa Negara di dunia yang menjadi anggota Protokol Madrid (total 90 negara);

- Merek "SUOMY" di Hong Kong dengan Nomor Pendaftaran 300052154 di kelas 25, tanggal pendaftaran 20 Desember 2003;
- Merek "SUOMY" di Hong Kong dengan Nomor Pendaftaran 06233/2000 di kelas 25, dengan tanggal pendaftaran 4 Maret 2000;
- Merek "SUOMY" di Filipina dengan Nomor Pendaftaran 4-2001-01727 di kelas 9, tanggal pendaftaran 7 Februari 2004;
- Merek "SUOMY" di Malaysia dengan Nomor Pendaftaran 01002939 di kelas 9, tanggal pendaftaran 28 Agustus 2011, yang merupakan perpanjangan dari Nomor Pendaftaran 1.002.939 dengan tanggal pendaftaran pertama 17 Maret 2004;
- Merek "SUOMY" di Kanada dengan Nomor Pendaftaran 616.983 di kelas 25, tanggal pendaftaran 19 Agustus 2004;
- Merek "SUOMY" di Italia dengan Nomor Pendaftaran 0001018678 di kelas 3, 9, 14, 16, 18, 25 dan 28, tanggal pendaftaran 4 September 2006;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, merek "SUOMY" milik Penggugat telah memenuhi seluruh kriteria dari, dan oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai merek terkenal berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1486/K/1991, tertanggal 25 November 1995 dan juga kategori yang ada dalam Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*World Intellectual Property Organization*);

14. Bahwa kenyataannya, Tergugat I yang telah menggunakan merek SUOMY yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya, yang secara sengaja mengambil atau mendapatkan keuntungan dari keterkenalan produk-produk yang menggunakan merek "SUOMY" milik Penggugat, adalah secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

Hal. 8 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Adalah Pihak Yang Tidak Mempunyai Itikad Baik Karena Telah Mendaftarkan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Atau Keseluruhannya Dengan Merek Terkenal Milik Penggugat Dengan Cara Meniru Atau Mendompleng Ketenaran Merek Milik Penggugat

15. Bahwa Tergugat I telah mendaftarkan merek "SUOMY" yang dilakukan dengan itikad tidak baik karena mempunyai persamaan secara keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek "SUOMY" milik Penggugat, sebagaimana Sertifikat Merek Tergugat I dengan nomor pendaftaran IDM000381635 tanggal pendaftaran 16 Januari 2013 untuk barang-barang di kelas barang 9, yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004;

Persamaan baik secara keseluruhannya maupun pada pokoknya dengan merek "SUOMY" milik Penggugat dapat jelas terlihat dengan perbandingan berikut ini :

Merek "SUOMY" milik Penggugat



Merek "SUOMY" milik Tergugat I



16. Bahwa penggunaan kata "SUOMY" oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas dan dalam objek gugatan *aquo*, yang digunakan dalam produk-produk helmet yang sama dengan produk-produk helmet milik Penggugat, jelas dimaksudkan untuk mendompleng ketenaran merek terkenal dan terdaftar "SUOMY" milik Penggugat, karena penggunaan kata "SUOMY" dalam merek Tergugat I bukan berasal dari orisinalitas ide atau intelektual Tergugat I, mengingat kata "SUOMY" tidak mempunyai padanan katanya dan tidak memiliki arti gramatikal dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa di dalam mendaftarkan mereknya, Tergugat I telah terinspirasi dari terkenalnya merek "SUOMY" milik Penggugat;

17. Bahwa Tergugat I sebagai seorang pengusaha dalam negeri seharusnya menghormati keberadaan merek terkenal "SUOMY" milik Penggugat yang dalam hal ini merupakan merek asing, dan bukannya meniru ataupun mendompleng ketenaran merek Penggugat seperti yang dilakukannya saat ini. Bahkan Tergugat II sebagai badan resmi yang mewakili negara Indonesia seharusnya melindungi dan menghormati merek-merek terkenal milik

Hal. 9 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang seorang warga negara asing. Penjiplakan yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap merek terkenal "SUOMY" milik Penggugat sudah sepantasnya menjadi perhatian dari Tergugat II, bukannya mengabulkan pendaftaran Tergugat I;

Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2854 K/Sip/1981 dan Nomor 1972 K/Sip/1982 yang pada pokoknya menyatakan: "Penggunaan nama merek asing yang terkenal oleh pengusaha dalam negeri dikualifisir sebagai pemakai yang tidak beritikad baik"; Dan,

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 220 PK/Pdt/1986 tanggal 16 Desember 1986 (Perkara Nike), yang pada pokoknya menyatakan: "Indonesia adalah negara merdeka dan turut dalam pergaulan antar bangsa serta wajib memelihara hubungan internasional antara lain dengan cara menghormati/ melindungi merek-merek terkenal milik Warga Negara Asing. Hal ini juga berarti Warga Negara Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang jelas merupakan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari penggunaan merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing";

18. Bahwa adanya itikad buruk dalam suatu pendaftaran merek yaitu dengan cara meniru merek terdaftar dan terkenal milik pihak lain juga tidak diperkenankan, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, diantaranya adalah:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 05/K/N/HaKI/2003 tanggal 13 Februari 2003 (dan dikuatkan dengan putusan pada tingkat PK dengan Nomor 010 PK/N/ K/HaKI/2003 tanggal 2 Maret 2004) yang menyebutkan bahwa karena dasar gugatan pembatalan merek Pemohon Kasasi I semula Penggugat, justru pada itikad tidak baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang Undang Merek, bukan didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Merek, yang *in casu* akibat didaftarkan dan dipergunakan merek Holland terjadinya kekeliruan terhadap masyarakat yang bermaksud mengkonsumsi produk Holland Bakery milik Pemohon Kasasi I semula Penggugat;

Hal. 10 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 032/K/N/HaKI/2003 tanggal 24 Februari 2004 yang menyebutkan adanya pendaftaran merek PIONEER oleh Tergugat yang jelas-jelas mempunyai persamaan kata maupun persamaan suara dengan merek PIONEER milik Penggugat, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal itu cukup membuktikan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, dengan niat untuk membongceng/meniru atau menjiplak ketenaran merek PIONEER milik Penggugat demi kepentingan usahanya, yang berakibat kerugian bagi pihak Penggugat atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen (*vide* penjelasan resmi Pasal 4 Undang Undang Merek); dan

19. Bahwa selain daripada itu, penggunaan merek "SUOMY" oleh Tergugat I dalam produk-produk helmnya sangat berpotensi dapat menyesatkan konsumen maupun masyarakat pada umumnya, karena produk-produk helm yang diperdagangkan oleh Tergugat I seolah-olah adalah bagian dari produk-produk Penggugat yang sudah terkenal reputasi maupun kualitasnya. Hal tersebut tentunya jelas merugikan Penggugat, sebagai pemilik sah dari merek "SUOMY" yang telah mengeluarkan biaya investasi dan promosi yang tidak sedikit untuk memproduksi dan/atau memasarkan produk-produknya;

20. Bahwa penyesatan yang disebabkan karena adanya persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya antara merek terkenal "SUOMY" milik Penggugat dengan merek "SUOMY" milik Tergugat I tersebut menimbulkan kebingungan dan kekacauan masyarakat (*risks of confusion*); Dengan persamaan tersebut, konsumen produk-produk Penggugat akan mengalami kesesatan dan dapat mengasosiasikan bahwa barang-barang milik Tergugat I yang menggunakan merek "SUOMY" adalah merupakan barang-barang yang berasal dari Penggugat;

21. Bahwa persamaan antara merek "SUOMY" milik Penggugat dengan merek "SUOMY" milik Tergugat I mempunyai persamaan dalam bentuk, komposisi, kombinasi, maupun unsur-unsurnya. Oleh karena itu adalah sangat berdasar apabila antara merek "SUOMY" milik Penggugat dengan merek "SUOMY" milik Tergugat I memiliki persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya; Bahwa hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 dengan kaidah hukum, yaitu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun

Hal. 11 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dapat dideskripsikan sebagai berikut: mempunyai persamaan dalam bentuk (*similarity of form*), persamaan komposisi (*similarity of composition*), persamaan kombinasi (*similarity of combination*) dan persamaan unsur (*similarity of elements*);

22. Bahwa hukum Negara Indonesia telah menegaskan, terdaptarnya merek-merek yang mempunyai persamaan dengan merek-merek pihak lain yang telah terdaftar, terkenal dan/atau lebih dulu digunakan, adalah tidak dapat dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dan sesuai dengan yurisprudensi- yurisprudensi tentang merek yang selama ini digunakan, di antaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 01 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Februari 2003, dalam perkara: GIORGIO ARMANI VS ARMANI;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 018 K/N/HaKI/2003 tertanggal 9 Juni 2003, dalam perkara: Segi Tiga Emas dengan Lukisan Segitiga Emas vs Jam Dinding Emas dengan Lukisan Segitiga Emas;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 019 K/N/HaKI/2003 tertanggal 29 September 2003 dalam perkara: SHIMITSU POWER GLUE vs SIKISEI POWER GLUE;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 039 K/N/HaKI/2003 tertanggal 15 Januari 2004, dalam perkara: CANNONMATE vs CANNONMATE & Gambar Meriam;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 044 K/N/HaKI/2003 tertanggal 24 Maret 2004, dalam perkara: NOKIA vs NOK IIA;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 036 K/N/HaKI/2004 tertanggal 17 Januari 2004, dalam perkara: DAWN, DAWN dan Lukisan vs DAWN, MORNING DAWN;

Tergugat I adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik karena telah mendaftarkan merek-merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak ketiga lainnya;

23. Bahwa Tergugat I telah mendaftarkan merek-merek terkenal milik pihak ketiga lainnya pada Tergugat II. Merek-merek terkenal milik pihak ketiga tersebut telah dengan sengaja didaftarkan oleh Tergugat I tanpa adanya persetujuan dari pihak ketiga yang merupakan pemilik-pemilik merek yang sebenarnya. Tindakan Tergugat I yang mendaftarkan merek-merek terkenal

Hal. 12 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



milik pihak ketiga tersebut dilakukan agar Tergugat I tidak perlu mengeluarkan biaya dan upaya yang signifikan karena merek-merek tersebut telah dikenal sebelumnya, dan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan masyarakat atas kualitas dari produk-produk pihak ketiga lainnya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I adalah pihak yang tidak mempunyai itikad baik, karenanya adalah sangat berdasar apabila gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan;

Bahwa apabila produk dengan merek-merek terkenal tersebut disandingkan dengan merek-merek yang didaftarkan oleh Tergugat I, terlihat jelas bahwa Tergugat I telah berupaya menjiplak, meniru serta membonceng ketenaran produk dengan merek-merek terkenal milik pihak ketiga, yang dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

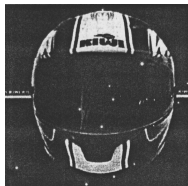
Merek Terkenal

Etiket Merek Tergugat I



Nomor Pendaftaran

IDM000381631



Nomor Pendaftaran

IDM000158884

Tergugat I Adalah Pihak Yang Tidak Mempunyai Itikad Baik Karena Telah Mendaftarkan Merek “Suomy” Yang Memiliki Persamaan Pada Nama Badan Hukum Milik Penggugat

24. Bahwa itikad baik dari Tergugat I juga dapat dilihat dengan adanya pendaftaran merek SUOMY milik Tergugat I yang nyata-nyata merupakan nama dari badan hukum Penggugat, “Suomy Spa”, yang dilakukan oleh Tergugat I itu sendiri tanpa persetujuan dari Penggugat. Pendaftaran tersebut seharusnya juga ditolak oleh Tergugat II, akan tetapi Tergugat II tetap mendaftarkan dan

Hal. 13 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan menyetujui permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek “SUOMY” oleh Tergugat I; Bahwa oleh karenanya adalah sah dan berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan menuntut merek “SUOMY” milik Tergugat I untuk dibatalkan;

25. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut di atas telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas merek terkenal “SUOMY” yang telah sampai saat ini menjaga kualitas produk-produknya dan telah menghabiskan biaya yang besar dalam membangun reputasi, promosi dan memasarkan merek terkenalnya tersebut dalam pasar Internasional termasuk Indonesia;

26. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang pada pokoknya berbunyi “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”;

Penjelasan Pasal 6 ayat (3) huruf a lebih lanjut menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek”

Perbuatan Tergugat I Yang Mendaftarkan Merek Suomy Dengan Didasari Pada Itikad Tidak Baik Sudah Sepantasnya Ditolak Dan Karenanya Merek Suomy Milik Tergugat I Haruslah Dibatalkan Atau Batal Demi Hukum

27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut di atas, dapat jelas terlihat, tindakan Tergugat I yang mendaftarkan merek “SUOMY” yang memiliki persemaan pada pokoknya atau pada persamaannya dengan merek terkenal SUOMY milik Penggugat kepada Tergugat II merupakan perbuatan yang tidak didasari itikad baik, karena Tergugat I mengetahui dengan sadar bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas merek terkenal “SUOMY” yang melindungi produk-produknya dalam kelas 9 untuk jenis barang helmet, topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu. Tergugat I telah melakukan tindakan “*dishonest practises in industrial commercial matters*” atau “konkurensi curang” (proses bersaing yang curang), perbuatan mana telah melanggar ketentuan Pasal 10 bis Konvensi Paris mengenai larangan persaingan curang;

Hal. 14 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa tindakan Tergugat I adalah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap merek "SUOMY" milik Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan karenanya Penggugat diberikan hak untuk mengajukan gugatan hukum dan/atau mengakhiri semua tindakan-tindakan Tergugat I;

Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan secara lengkap: "Pemilik merek yang sudah terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut";

29. Bahwa tindakan itikad tidak baik dari Tergugat I yang telah menjiplak dan mendompleng merek terkenal "SUOMY" milik Penggugat, dilakukan oleh Tergugat sejak lama dan diletakan dalam produk-produk helmet sebagaimana produk Penggugat, karenanya berdasarkan hal tersebut, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala tindakannya dalam mempromosikan, mendistribusikan dan/atau memasarkan, dan juga menarik dari pasaran produk-produk helmet yang menggunakan merek "SUOMY" milik Penggugat dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama delapan (8) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

30. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat I tersebut juga dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang merek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Merek;

Bahwa Pasal 4 Undang Undang Merek (beserta Penjelasannya) pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Merek (beserta Penjelasannya) pada pokoknya memberikan penjelasan bahwa suatu permohonan pendaftaran merek sudah sepantasnya ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

Hal. 15 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu maupun dengan merek terkenal milik pihak lainnya tersebut;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, sudah berdasar hukum apabila gugatan Penggugat ini dikabulkan, dan karenanya merek "SUOMY" milik Tergugat I dibatalkan ataupun dinyatakan batal demi hukum;

Maka berdasarkan fakta-fakta pelanggaran yang telah diuraikan di atas, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa merek "SUOMY" milik Penggugat yang melindungi produk-produk helmet, topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu adalah merek-merek terkenal;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah dan pemegang hak atas merek-merek terkenal "SUOMY" yang melindungi produk-produk helmet, topeng pengaman dan kacamata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa merek "SUOMY" milik Tergugat I dengan nomor pendaftaran IDM000381632 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet, tanggal 16 Januari 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004 adalah merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek-merek "SUOMY" milik Penggugat;
5. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek "SUOMY" atas nama Tergugat I sebagaimana disebutkan dengan nomor pendaftaran IDM000381632 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet, tanggal 16 Januari 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan merek "SUOMY" atas nama Tergugat I dengan nomor pendaftaran dengan nomor pendaftaran IDM000381632 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet, tanggal 16 Januari

Hal. 16 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004 dan karenanya memerintahkan Tergugat II untuk mencoret merek atas nama Tergugat I tersebut dalam Daftar Umum Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan promosi, distribusi dan/atau pemasaran, dan juga menarik dari pasaran produk-produk helmet yang menggunakan merek "SUOMY" milik Penggugat dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu paling lama tujuh (7) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa;

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan: "Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
- Bahwa pendaftaran merek SUOMY milik Tergugat I telah didaftarkan sejak tanggal 20 Maret 2003 dengan Nomor daftar 563474, kemudian diperpanjang kembali tanggal 3 April 2012 dengan Nomor daftar IDM000381632, sehingga kepemilikan merek SUOMY atas nama Tergugat I sudah lebih dari 11 (sebelas) tahun lamanya, sedangkan gugatan pembatalan merek ini baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 8 Januari 2014, sehingga gugatan Penggugat saat ini telah melebihi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek;

Hal. 17 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluarsa mohon Majelis Hakim yang terhormat sebelum memutus dan memeriksa pokok perkara, mohon memutus terlebih dahulu dahulu eksepsi Tergugat I;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang ini telah lewat waktu/daluarsa, mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat saat ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Merek/2014/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa merek "SUOMY" milik Penggugat yang melindungi produk produk helmet, topeng pengaman dan kaca mata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu adalah merek merek terkenal;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik sah dan pemegang hak atas merek merek terkenal "SUOMY" yang melindungi produk - produk helmet, topeng pengaman dan kaca mata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu di Indonesia;
4. Menyatakan bahwa merek "SUOMY" milik Tergugat I dengan nomor pendaftaran IDM 000381632 pada Kelas 9 untuk jenis barang helmet, tanggal 16 Januari 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet yang terdaftar pada 20 Februari 2004 adalah merek yang didaftarkan dengan didasari itikat tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek merek "SUOMY" milik Penggugat;
5. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum pendaftaran merek "SUOMY" atas nama Tergugat I sebagaimana disebutkan dengan nomor pendaftaran IDM 000381632 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet, tanggal 16 Januari 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004 ;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan merek "SUOMY" atas nama Tergugat I dengan nomor pendaftaran IDM 000381632 pada kelas 9

Hal. 18 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jenis barang helmet, tanggal 16 Januari 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 pada kelas 9 untuk jenis barang yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004 dan karenanya memerintahkan Tergugat II untuk mencoret merek atas nama Tergugat I tersebut dalam Daftar Umum Merek;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadikannya Kuasa Tergugat I dan Kuasa Penggugat pada tanggal 27 Maret 2014 terhadap putusan tersebut Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25 K/Pdt.Sus-HaKI/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 01/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Niaga.Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 25 April 2014 kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pemohon Kasasi:

Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, khususnya mengenai hukum acara yang berkaitan dengan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*), dengan demikian patut

Hal. 19 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya putusan *Judex Facti* tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusan pada alenia 19 halaman 36, alenia 30 halaman 39, alenia 16 halaman 42 yang menyebutkan:

- "Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pihak perkara dapat diketahui inti pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah dimana Penggugat mendalilkan dirinya sebagai "pemilik merek SUOMY yang sudah terkenal untuk melindungi produk-produk helmet, topeng pengaman dan kaca mata besar untuk melindungi mata dari angin dan debu berkehendak untuk memohon agar merek SUOMY milik Tergugat I yang telah didaftarkan di Direktorat Merek Dirjen HAKI Depkumham RI dengan Nomor pendaftaran IDM 000381632 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet tanggal 16 Januari 2013 yang merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran 563474 pada kelas 9 untuk jenis barang helmet yang terdaftar pada tanggal 20 Februari 2004 adalah merek yang didaftarkan dengan didasari itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek SUOMY milik Penggugat yang oleh karenanya haruslah dibatalkan dan memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan merek yang telah didaftarkanya tersebut dan mencoretnya dari daftar umum merek, dimana atas gugatan tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengemukakan alasan-alasan hukumnya harus ditolak";
- "Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I berupa T2 dan T2 a adalah benar merek SUOMY milik Tergugat I telah terdaftar pada Tergugat II sejak tanggal 20 Februari 2004 dan telah diperpanjang lagi sejak tanggal 16 Januari 2013 sehingga telah lebih dari 5 tahun terdaftar pada Tergugat II, namun oleh karena Penggugat mendalilkan pendaftaran merek Tergugat I adalah dilakukan dengan meniru atau menjiplak merek Penggugat maka menjadi pertanyaan apakah Tergugat I benar meniru merek Penggugat sehingga dapat dikatakan sebagai pendaftar yang beritikad tidak baik";
- "Menimbang, bahwa oleh karena merek SUOMY milik Penggugat disebut sebagai merek terkenal dan telah jauh lebih dahulu ada sebelum Tergugat I mendaftarkan merek SUOMY pada Tergugat II maka Majelis

Hal. 20 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....



berpendapat bahwa Tergugat I beritikad tidak baik mendaftarkan merek tersebut karena dianggap meniru atau menjiplak merek SUOMY milik Penggugat yang telah lebih dahulu ada dan terkenal";

Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan tindakan beritikad tidak baik tanpa mengikut sertakan Jo Harsono Bowo (pemilik semula merek SUOMY) sebagai ikut Tergugat yang merupakan sumber perolehan hak pemilik semula yang kemudian dipindahkan kepada Arifin Daniel (pemilik selanjutnya merek SUOMY) dan yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak pemilikannya maupun asal usulnya perolehan hak milik merek SUOMY tersebut;

Dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan tata tertib beracara yang berakibat gugatan tidak memenuhi syarat formil serta gugatan dapat dikualifikasikan mengandung cacat formil karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga patut kiranya putusan *Judex Facti* tersebut batal demi hukum atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meskipun tenggang waktu mengajukan gugatan lebih dari 5 tahun, akan tetapi disebabkan terbukti ada "niat tidak baik yaitu untuk membonceng ketenaran merek Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 "dapat diajukan pembatalan tidak mengenal tenggang waktu", lagi pula telah terbukti antara merek "SUOMY" milik Penggugat dengan "SUOMY" Tergugat terdapat persamaan, dan dilakukan atas kelas barang yang sama yaitu kelas 9;
- Sehingga tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARIFIN DANIEL, tersebut harus ditolak;

Hal. 21 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARIFIN DANIEL**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **25 Juli 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/ I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp4.989.000,00

Jumlah Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Hal. 22 dari 23 hal Put. Nomor K/Pdt.Sus/....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi Mulyati. SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal Put. No.329 K/Pdt.Sus-HKI/2014